

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 26.03.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МИКОН», Республика Татарстан, г. Набережные Челны (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «МИКОН» по свидетельству № 275616, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «МИКОН» произведена 29.11.2004 за № 275616 по заявке № 2002718185/50 с приоритетом от 10.09.2002 на имя Общества с ограниченной ответственностью «МИКОН-К», Республика Калмыкия.

На основании зарегистрированного Роспатентом за №8303 от 14.03.2005 договора об уступке товарного знака по свидетельству №275616 правообладателем указанного знака является Общество с ограниченной ответственностью «МИКОН-К», г. Набережные Челны (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «МИКОН», выполненный в черном цвете специальным шрифтом в кириллице, причем буква «О» выполнена в виде изобразительного элемента, представляющего собой окружность черного цвета, в верхней части которой расположены три горизонтальные белые линии. Словесный элемент «МИКОН» не имеет смыслового значения. Знак охраняется в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.03.2007 выражено мнение о том, что регистрация № 275616 товарного знака «МИКОН» произведена в нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 7 Закона

Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее — Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак является произведением (графическое изображение товарного знака), автором которого является Зайцев С.А., что подтверждается Решением Наб. Челнинского городского суда Республики Татарстан;

- указанное произведение было создано в сентябре 1996 г.;

- в соответствии с положениями, предусмотренными статьями 14 и 16 Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон об авторском праве), исключительные имущественные авторские права на использование данного произведения, созданного Зайцевым С.А. в порядке служебного задания, изначально принадлежали ООО «Маркетинг-Сервис»;

- на основании договора № 1 от 31.05.2006 о передаче исключительных прав на произведение между ООО «Маркетинг-Сервис» и ООО «МИКОН» все исключительные права на графическое решение товарного знака «МИКОН» принадлежат лицу, подавшему возражение, - ООО «МИКОН»;

- правообладатель товарного знака «МИКОН» не получал согласия на регистрацию произведения в качестве товарного знака у владельца авторских прав.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании недействительной полностью регистрации № 275616 товарного знака «МИКОН».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- сведения о регистрации № 275616 товарного знака «МИКОН» на 1 л. [1];

- решение Наб. Челнинского суда №2 – 2012/06 от 31 мая 2006г. на 2 л. [2];

- авторский договор от 31.05.2006 на 4л. [3].

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступлении возражения от 26.03.2007, однако отзыва на указанное возражение не представил.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты 10.09.2002 приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона и пункта 2.5 (3) Правил не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателей авторского права или его правопреемников.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой не имеющий смыслового значения словесный элемент «МИКОН», выполненный заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Буква «О» в словесном элементе «МИКОН» выполнена в виде круга черного цвета, верхняя половина которого выполнена в виде чередующихся горизонтальных полос черного и белого цветов.

Согласно доводам, изложенным в возражении от 26.03.2007, оспариваемое обозначение воспроизводит объект авторского права на произведение, которое было создано работником ТОО «Маркетинг-Сервис» (в настоящее время преобразованное в ООО «Маркетинг-Сервис») в сентябре 1996 года.

В соответствии со статьей 14 Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» от 09.07.1993, №5351-1(с изменениями от 19.07.1995)(далее – Закон об авторском праве) произведение, созданное в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя, является служебным. Исключительные права на его использование принадлежат лицу, с которым автор состоит в трудовых отношениях, в данном случае ООО «Маркетинг-Сервис». В настоящее время обладателем исключительных прав на указанное произведение является лицо, подавшее возражение, о чем

свидетельствует договор №1 от 31.05.2006 о передаче исключительных прав на произведение [3]. Под «произведением» стороны подразумевают графическое изображение «МИКОН», приведенное в приложении №1 к указанному договору и представляющее собой словесный элемент «МИКОН», выполненный оригинальным шрифтом, причем буква «О» выполнена в виде круга черного цвета, верхняя половина которого представляет собой чередующиеся полосы черного и белого цветов.

Автором указанного произведения является Зайцев С.А., который создал его в порядке выполнения служебного задания в период работы в ТОО «Маркетинг-Сервис», что подтверждается Решением Набережно-Челнинского городского суда Республики Татарстан № 2-2012/06 [2], признавшим право авторства «на графическое изображение «МИКОН», используемое ООО «Микон», за Зайцевым Сергеем Александровичем с сентября 1996 года, т.е. ранее даты (10.09.2002) приоритета оспариваемого товарного знака.

В соответствии с представленными документами очевидным является факт воспроизведения в оспариваемом товарном знаке объекта авторского права. Согласия на регистрацию товарного знака от обладателя авторского права не предоставлялось.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству № 275616 требованиям, регламентированным пунктом 2 статьи 7 Закона, является обоснованным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 26.03.2007 и признать правовую охрану товарного знака «МИКОН» по свидетельству № 275616 недействительной полностью.**